

サーチ・審査結果の相互利用の本格化に向けて

特許審査第一部調整課審査企画室 国際企画班長
杉山 輝和

1. はじめに

特許審査ハイウェイについて新聞報道等でも大きく取り上げられるなど、特許庁の国際的な取組のうち、他国特許庁との特許審査に関する協力という面に対しても、幅広い層から関心が高まっております。特許制度のユーザーである出願人団体からも、1出願・1サーチ・1特許、の提案が表明される¹⁾など、世界特許システムの構築に向けたユーザーの期待も、より具体化してきています。

筆者は、このような状況下、調整課審査企画室において三極特許庁間の審査協力プロジェクトに関与する貴重な機会を得ることができました。その中で経験してきたことに基づき、サーチ・審査結果の相互利用の本格化に向けた三極特許庁の取り組みについての現状を紹介したいと思います。過去の三極協力の概括も含め三極特許庁間のサーチ・審査結果の相互利用への取り組みについては、本誌231号（2004年1月）で岡田さんが詳細に紹介されています²⁾。上記記事の時点の取り組み、三極協力の背景については、前記記事をご参照頂くことで重複を避け、本稿ではその後の三極特許庁における特許審査を巡る状況の進展と、本格化に向けて大きく動き出したサーチ・審査結果の相互利用の取り組みについて紹介したいと思います。

なお、本稿で示される見解はあくまでも筆者個人のも

のであり、庁の公式見解ではないことにご留意下さい。

2. 三極特許庁の特許審査を巡る状況

三極におけるサーチ・審査結果の相互利用に関する取組への各庁の意識を量るためには、まず各庁の特許審査を巡る状況を見ることが有用であると思います。

(1) 日本の状況

日本の特許審査を巡る状況は様々なところで取り上げられており、審査請求の急増による滞貨の増加、「知的財産推進計画」で掲げられた審査順番待ち期間に関する中期・長期目標の達成が求められていることなど、周知のことと思います。この目標達成のために、二階経済産業大臣（2006年1月当時）を本部長とする特許審査迅速化・効率化推進本部により「特許審査迅速化・効率化のための行動計画」が策定されましたが、名前から示されるように、この行動計画においては、人員増等パワーアップによる「迅速化」のみならず、「効率化」も求められています。この効率化に向けた特許庁の取り組みとして、外注の効率化、及びシステムの利便性向上と並んで、外国特許庁のサーチ・審査結果の利用の拡充が取り上げられていることのみ、指摘しておきたいと思えます³⁾。

1) 2005年11月の三極特許庁・ユーザーズ会合における日本知的財産協会の講演資料など参照。同会合の講演資料等は、三極協力ウェブサイトの下記ページから参照できます。http://www.trilateral.net/meet_users/20051117/

2) 岡田吉美、「サーチ・審査結果の相互利用について」、特技懇，No.231，p.50-59（2004）

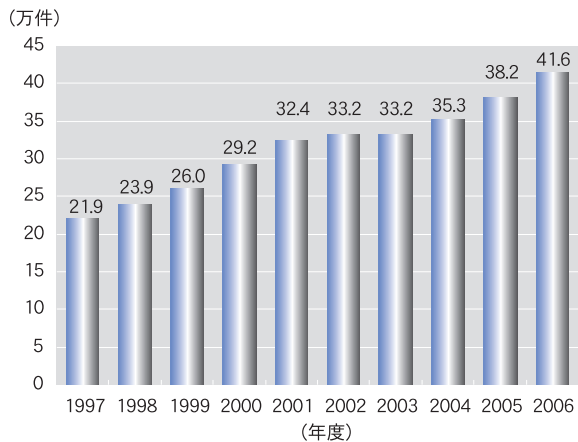
3) なお、行動計画策定後、安倍新内閣における甘利経済産業大臣の就任に伴い、特許審査迅速化・効率化推進本部において、新たな特許行政の基本方針である「イノベーション促進のための特許審査改革加速プラン」がとりまとめられ、グローバルな権利取得の促進と知財保護の強化という視点が強調されています。

(2) 米国の状況

①出願の動向

世界に先んじて日米間で特許審査ハイウェイの試行を開始するなど、米国特許商標庁（以下、USPTO）の三極における相互利用に関するプロジェクトの取組には強い意気込みが感じられます。この背景には、以下に示すようなワークロード増に対する強い危機感があります。

図1に米国における特許出願の推移を示しますが、米国ではこの10年間年々出願が増加しており、2006年度



出典：米国特許商標庁年報（2006年版）

図1 米国への特許出願件数 (実用特許のみ)

表1 USPTOにおけるFAまでの期間

	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度
目標値	18.4	20.2	21.3	22.0
実績値	18.3	20.2	21.1	22.6

出典：米国特許庁年報

表2 USPTOにおける技術分野別平均審査待ち期間

技術分野	FAまでの期間 (月)	最終処分までの期間 (月)
バイオテクノロジー・有機化学	23.5	34.4
化学・材料工学	22.7	32.1
コンピュータ・ソフトウェア・情報セキュリティ	30.8	44.0
通信	30.4	42.9
半導体・電子・光学	16.4	25.4
運輸・建設・農業・電子商取引	21.7	29.6
機械・製造	20.2	28.2
全体	22.6	31.1

出典：米国特許庁年報 2006年度版

にはとうとう40万件を突破しました。この勢いで来年も出願が増加すれば、長年出願件数で第1位であった日本を抜き、米国が出願件数第1位となるのは確実です。さらに、米国には日本と異なり審査請求制度がないため、この出願すべてが審査すべき対象案件であり、滞貨として積み上げられていきます。この結果、表1に示されているように、平均審査待ち期間（出願からFAまで）は、年度当初の予測を超え、22.6月まで伸びています。2006年度の分野ごとの平均審査待ち期間（FA及び最終処分）を表2に示しますが、分野間のばらつきも大きく、特にコンピュータ・情報・通信の分野で、FAまでの平均審査待ち期間が30月を超えています。

表3には、米国の出願構造が示されています⁴⁾。まず全体的な特徴として、外国からの出願の割合が47%と、出願全体のほぼ半分を占めていることが目を引くと思います。日本への外国出願の割合約14%⁵⁾と比較すると、米国における外国出願の比率の高さがよく分かると思います。特に、日本からの米国への出願は、外国出願の内の約4割、出願全体から見ても約2割と、非常に大きな

表3 米国における出願構造

国名	2002年	2003年	2004年	2005年
日本	61,259 38.3%	61,177 38.7%	63,543 39.5%	73,250 38.3% (17.9%)
ドイツ	21,657 13.5%	19,646 12.4%	16,394 10.2%	21,598 11.3% (5.3%)
台湾	13,761 8.6%	14,537 9.2%	17,703 11.0%	17,933 9.4% (4.4%)
韓国	7,757 4.8%	9,614 6.1%	13,388 8.3%	16,643 8.7% (4.1%)
カナダ	7,967 5.0%	8,138 5.1%	9,035 5.6%	9,114 4.8% (2.2%)
イギリス	9,238 5.8%	8,215 5.2%	6,679 4.2%	8,603 4.5% (2.1%)
フランス	7,434 4.6%	6,887 4.4%	5,618 3.5%	7,515 3.9% (1.8%)
その他	30,963 19.3%	29,948 18.9%	28,404 17.7%	36,404 19.1% (8.9%)
他国からの出願合計 (米国出願全体に占める割合)	160,036 (45.3%)	158,162 (44.5%)	160,764 (42.4%)	191,060 (46.7%)
米国内からの出願合計 (米国出願全体に占める割合)	193,358 (54.7%)	197,256 (55.5%)	218,220 (57.6%)	218,472 (53.3%)

各国の割合は、外国からの出願合計に対して占める割合。カッコ内は米国出願全体に占める割合。

出典：米国特許庁年報 2006年度版

4) 前掲の岡田さんの記事にも紹介されておりますが、米国の特徴的な出願構造を把握することは、米国の状況を理解するための重要なポイントであるため、再度詳細を掲載します。

5) 特許行政年次報告書2006年版等参照。

割合を占めています。なお余談とはなりますが、米国における韓国からの出願がこの4年間で倍増と急激に増加していることが、非常に目立っています。

滞貨増に対する取組 ～審査官の大増員～

このような急激な滞貨増に対する取組を強化するため、USPTOは21世紀戦略プランを改定し、2007年以降の5年間の目標を掲げています⁶⁾。この中で様々な取組が提案されていますが、特に審査官の増員に関しては、毎年1000人の審査官を新規採用するという、きわめて大胆な計画を発表しています。

実際に、2006年度には1218人も審査官を新規に採用し、さらに2007年度から2012年度にかけても、毎年1200人以上の審査官を新規採用する予定でいるとしています⁷⁾。

任期付き審査官を5年間で500人採用といっている日本の状況から見るとうらやましい限りですが、一方で、離職率の高さ、教育負担の急増などから、増員だけでは滞貨減には不十分であり、さらなる取組が必要であると認識されています。そのため、特に、審査対象の制限、

出願人との業務分担、外国特許庁の結果の利用、という3つの観点からの取組が検討されています。については、後ほど三極の取組の中で紹介することとして、及びの観点から行われている規則改正提案について次に説明したいと思います。

審査負担軽減へ向けた規則改正提案

USPTOは、上述の大幅な審査官増員と並行し、審査

負担軽減を主要な目的とした多くの規則改正提案を行っています⁸⁾。

まず、2006年1月には、(1)継続性出願の制限⁹⁾、(2)審査対象クレーム数の制限¹⁰⁾、という2つの審査負担軽減策を導入する規則改正提案が、パブリックコメントを求めて官報に公示されました。

さらに、7月には、情報開示陳述書 (Information Disclosure Statement : IDS)に関する規則改正が提案されています。これは、審査官に対して提出される情報を厳選し、出願人による情報の説明を充実させることで、審査官の判断負担を軽減しようとするを目的としています。

これらの提案に対するパブコメの結果についてですが、既に提出されたユーザー団体等からのコメント¹¹⁾を見ると、各提案に対する懸念、反対を表明する立場ものが多いようです。現在、USPTO内部でパブコメの結果を受けた対応が検討されているということですが、これらの規則改正がどのような形で実現するのか(あるいは実現しないか)現時点では見通しは明かではありません。

このような矢継ぎ早の制度改革構想が実現し、功を奏することになるかは分かりませんが、急速な出願増、ワークロード増に対するUSPTOの危機感は、強く感じられるものと思います。

なお、直接審査負担軽減につながるものではないかも知れませんが、一連の規則改正案の中で最初に実現したのが、新たな早期審査制度に関する規則改正です。これは、出願人に対して、出願から1年以内に最終結果を出すというオプションを提供する代わりに、先行技術調査の実施などにおいて多大の負担を担わせるものです¹²⁾。

6) <http://www.uspto.gov/main/homepagenews/bak2006aug28.htm>

7) 米国特許商標庁年報 2006年度版

8) USPTOウェブサイトの下記ページに各規則改正提案に関する詳細がまとめられています。

<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/presentation/focuspp.html>

9) 継続出願に関する規則改正案 <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/71fr48.pdf>

この提案は、継続出願 (CA、CIP)、分割出願、といった継続性出願を行える回数を制限しようとするもの。米国では、特許出願件数総数の約30%が、継続性出願。

10) クレームの審査運用に関する規則改正案 <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/71fr61.pdf>

この提案は、審査当初には、代表クレーム (全ての独立項と出願人が指定した従属項) 10項に対してのみ、審査を行うというもの。10項以上の代表クレームがある場合には、出願人は審査支援資料 (examination support document) を提出することが求められる。

11) 上記規則改正ページで、提出された公衆からのコメントも参照できます。

12) 詳しくは、以下のUSPTOのウェブサイトを参照 (<http://www.uspto.gov/web/patents/accelerated/>)。この改正により、早期審査を利用するためには、出願時に申出をしなければならない、オフィス・アクションに対する応答期間も1月に制限されるなど、厳しい手続き要件が課せられることになったため、海外、特に言語も違う日本の出願人にとってはほぼ利用不可能な制度であると考えられます。なお、特許審査ハイウェイ案件についてはこの新早期審査制度の例外であることが明示されており、従来の早期審査制度に則って手続きが行われます。

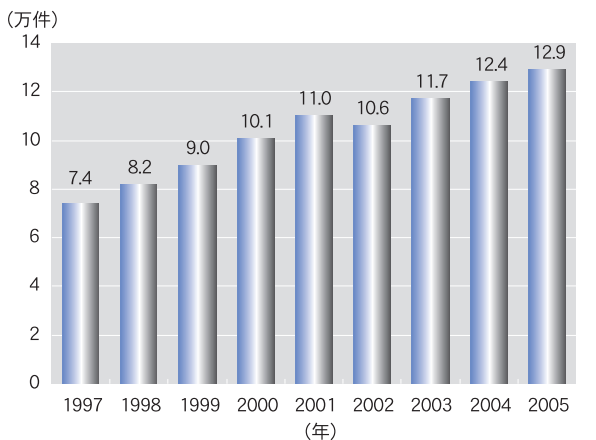
(3) 欧州の状況

これまで、欧州は日米と比べて動きが遅いと見られていましたが、欧州特許庁（European Patent Office: EPO）は、欧州特許条約（EPC）により設立された欧州特許機構（European Patent Organization）の実施機関であり、EPOの管理、機構全体に関わる政策的課題は、原則、加盟国各国の代表により構成される管理理事会（Administrative Council）¹³ によって決定される事項とされています。このため、大きな政策的事項に関しては、EPO自身で発言できないというような場合もあり、多数の加盟国間の意見の調整に時間がかかり、物事が進まないというような状況にありました。

しかし、欧州の特許を巡る環境も大きく変革しつつあり、この数年間に、大きな動きが見られるようになりました。

①EPOの動向

まず、日米と同様に、出願の動向から、現在のEPOの状況を見てみたいと思います。図2に示されるように、継続的に出願が増大している傾向は、米国と同様です¹⁴。



出典：欧州特許庁年報

図2 EPOへの特許出願件数

しかしながら、米国、日本と異なり、出願公開時にサーチ・レポートを作成することが法定されているEPOでは、滞貨に対して異なる見方を示しています。また、1990年代後半からの着実な審査官増員、BEST化の進展により、滞貨の問題は日米と比してそれほど大きくないと考えているようです¹⁵。

なお、EPOでは、2005年1月に組織再編を行い、従来の、DG1（ハーグ支庁）がサーチ部、DG2（ミュンヘン支庁）が実体審査部であった内部機構が、DG1を支庁によらずサーチ・審査部とし、DG2をサーチ・審査支援部とする組織再編が行われました。これにより、BEST化のプロジェクトは完成したものと言えるでしょう。

一方、EPOは、PCTリフォームにおける拡張国際調査（国際調査見解書）の導入と同様に、拡張欧州サーチ・レポート¹⁶（EESR）を導入。サーチ・レポートに加えて、EPC上の特許要件に関する見解書を提供する運用を開始しました。EESRは2003年7月からはEP第1出願に対して、2005年7月以降の出願については全件に対して作成されています。

②EPCに関する法的議論

詳細は省きますが、EPCの枠内における下記の3つの法的議論が進められており、欧州特許は大変革に向けた議論の真最中であると言えるでしょう。

1つ目はEPC2000と呼ばれる欧州特許条約の改正案で、2000年11月のEPC改正のための外交会議において、採択されました¹⁷。この改正は、1973年のEPCの創設以来初の包括的なEPC条約改正提案であり、TRIPs協定との整合性、ワークロード軽減、ユーザーニーズに基づく手続きの集中化、などの観点からの改正を含むものです。特に、ワークロードに軽減に関して、これまで進められてきたBESTシステムを正式に全庁的なものとするために、EPCの規定からサーチ部をハーグ支庁に置く規定が削除されています。EPC2000は、発効に必要

13) 管理理事会のウェブサイト <http://ac.european-patent-office.org/index.en.php>

14) 出願件数はEPOへの直接出願とPCTの国内（域内）段階の合計（Euro-direct & Euro-PCT regional phase）

15) この辺りのEPOの状況については、渋谷善弘、「欧州特許庁が目指すもの」、特技懇、No.232、p.91-97（2004）

16) "Extended European Search Report"：改正規則44aに関するEPOの通知は下記ページを参照。http://www.european-patent-office.org/epo/president/e/2005_06_30_d_e.htm

17) 詳細は、EPOウェブサイトの立法イニシアチブに関するページに整理されています。（<http://patlaw-reform.european-patent-office.org/epc2000/index.en.php>）

な15加盟国以上による批准が既に行われたため¹⁸⁾、2007年12月までに発効することになります。

2つ目のロンドン協定は、欧州特許発行後の出願人による翻訳負担の軽減を図るもので、この協定の加盟国は、欧州特許の各国語への翻訳を求める要件を放棄するよう求められます。産業界は、権利化コストの低減に直接につながることからこの協定の実現を強く求めています。フランスがまだ批准していないなど、早期の発効の見通しはいまだ不明なようです。

3つ目のEPLA (European Patent Litigation Agreement: 欧州特許訴訟協定)は、欧州特許に関する裁判を一元化することを目的としたEPCの議定書としての位置づけを有する協定です。これは、欧州特許裁判所に欧州特許に関する侵害訴訟と取消訴訟に管轄を与え、現在のEPOによる一元化された出願、権利化プロセスに加え、その後の訴訟手続きに関しても一元化を図ろうとするものです。産業界からは早期採択を望む声強いものの、EU下で検討が進められている共同体特許との関係の整理など政治的な課題が多く、実現の見通しは明かではありません。

欧州特許機構の戦略ディベート

EPC下の政策決定、EPOの管理に責任を持つ管理理事会は、EPC加盟国各国の代表により構成されていますが、この管理理事会において2004年から2006年にわたって行われてきた「戦略ディベート」と呼ばれる議論に終止符が打たれ、今後欧州特許システムの下で取られるアクションが決定されました。

この中で、EPOへの集中化、各加盟国特許庁とEPOの役割分担による分散化と、2つの相反する指向が、議論を戦わせてきましたが、最終的に、欧州特許ネットワーク (European Patent Network: EPN)¹⁹⁾と呼ばれる枠組みの構築が決定されました。このネットワーク提案は、EPOとEPC加盟国の特許庁との今後の新たな

協力に関する全体的枠組みとなるもので、以下の5項目を含んでいます。

- 1) 加盟国特許庁のサーチ結果等のEPOによる利用に関する試行プロジェクトの開始
- 2) 欧州品質システムの検討作業部会の設立
- 3) ユーザー支援活動等の加盟国特許庁への移管
- 4) EPTOSを含むEPOと加盟国特許庁間の新たな協力ポリシー
- 5) 将来のワークロードに関する研究

1番目の加盟国特許庁のサーチ結果等の利用に関する試行プロジェクトは、各国特許庁への第一国出願について、優先権期間中に各国特許庁が行った分類、サーチ結果等を、EPOの審査官が利用し、その利用性等をテストするものです。この試行プロジェクトは2007年1月に開始され、1年間の試行の後評価が行われ、本格的な利用プロジェクトが実現されるかどうか判断される予定です。このEPNにおける試行プロジェクトは、三極特許庁間における相互利用に関するプロジェクトへの取組にも多大な影響を与えることが予測され、今後JPOとしても注視していかなければならないものと考えられます。

3. 三極における相互利用に向けた取り組みの進展

前掲の岡田さんの記事において描かれたサーチ結果の本格的相互利用に向けたロードマップは、本稿執筆の時点までに大きく進展しました。このロードマップの基礎をなすサーチ結果の相互利用プロジェクトは所定の成果をもって完了し、それに引き続き、相互利用促進のための主要な取り組みであるドシエ・アクセス・システムが構築されると共に、特許審査ハイウェイ構想が日米間の試行の開始という形で実際に動き出しました。また、制度調和に関しても、三極特許庁の主導により先進国間の枠組みにおける実体法調和の議論に進展がみられました²⁰⁾。特許審査ハイウェイについては項を改めるとして、

18) 本記事執筆時点(2006年12月)で、21加盟国が批准。以下ウェブサイトを参照 (<http://patlaw-reform.european-patent-office.org/epc2000/status/index.en.php>)

19) 決定の草案、各項目の詳細については、管理理事会のウェブサイトの戦略ディベートのページをご参照下さい。
http://ac.european-patent-office.org/strategy_debate/index.en.php
管理理事会の決議文書の草案は文書CA/126/06に、また、EPNの概要及び各アクションの詳細は、文書番号CA/120/06及びCA/121/06~CA/125/06に、示されています。

20) 制度調和に関する議論の最新の情勢については、特許庁ホームページをご参照ください。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/3kyoku24_200611_tokyo.htm

ここでは、サーチ結果の相互利用プロジェクトの最終結果と、ドシエ・アクセス・システムの構築について、紹介したいと思います。

(1) サーチ結果の相互利用プロジェクトの結果²¹⁾

2003年に日米共同プロジェクトとして開始された相互利用プロジェクトは、その後EPOも含めた三極各庁間のプロジェクトとして拡大。その結果は報告書「WM1：サーチ結果の相互利用プロジェクト」にまとめられ、2004年11月の三極長官会合において採択されました²²⁾。このプロジェクトの成果として得られた主要な知見は下記の3点に集約されます。

- ・第1庁が第2庁の対応出願の審査より前にサーチを行った場合には、第2庁におけるサーチ結果の利用に、第2庁のワークロードの軽減及び質の向上という潜在的便益があること
- ・EPO及びUSPTOによる英文パテントファミリーを持たない日本語文献のサーチの困難性の認識とJPOのサーチ結果への期待
- ・JPOのサーチ結果をどのようにして他庁が利用できるタイミングで発信するかという問題の認識

第3の点について、本プロジェクトにおいてサーチ結果比較とは別途に、三極各庁が第2庁として着手する出願について、第1庁におけるサーチ結果（または審査結果）が出されているかどうかについての調査が行われました。この結果、JPOが第2庁として審査着手する米国発あるいは欧州発の出願は約90%以上とほとんどの案件にサーチ（審査）結果が得られているものの、USPTOまたはEPOが第2庁として審査着手する日本発の出願については、審査結果が得られている案件は10%程度と極めて低い割合となっていることが示されました。

この日本での審査着手時期が他庁と比べて遅いため、日本発の出願であっても他庁がJPOのサーチ・審査結果を利用できないという問題は、「タイミング問題」と呼ばれ、三極における相互利用の議論の中で、相互利用促進を妨げる最大の問題としてクローズアップされています。現在、日米両国における審査順番待ち期間は、日本が約26月、米国が約22.6月とさほど大きな差異はあり

ません。しかしながら、日本の特許制度は3年間の審査請求期間（制度）を有しており、出願人の多くが3年の期限直前に審査請求を行っているため、12月の優先期間を含めても、第一国が日本である場合でも日本の審査着手が米国よりも遅い場合が多くなっています。このような日本の出願人の審査請求の動向が、サーチ・審査結果の相互利用促進における問題点として大きくクローズアップされてきました。

筆者は国際審査官協議を取りまとめる立場にあり、協議に参加した他国特許庁の審査官の意見を聞く機会も多くありますが、その中でほとんどの他国特許庁審査官が、日本の審査官との協議を通じて、JPO審査官のサーチ・審査の水準が彼ら自身と同等以上であることを認め、日本のサーチ・審査結果の利用は有用であるという認識を持つようになるが、同時に、利用しようと思っても日本の結果が付いていないことが多く、実際にはほとんど利用できていないという問題を指摘しています。

これらのことから、真に相互利用を促進するため、第1庁であるJPOの審査結果を出願人が早期に得ることを促すような取組が、強く求められています。

(2) ドシエ・アクセス・システムの構築

2003年11月の三極特許庁長官会合において、サーチ結果相互利用プロジェクトに関する各庁の評価結果を踏まえ、三極特許庁はドシエ・アクセス・システムの構築に合意しました。

まず、他国の特許庁向けに日本の審査経過情報などをインターネット経由で提供していたAIPNは、2004年11月に高度産業財産権情報ネットワークと名を変え、審査書類等電子包袋情報一式の機械翻訳による英語での提供を開始しました。これにより、他国特許庁が日本の審査結果を利用する環境の整備が大きく進みました。

さらに、三極特許庁間の専用ネットワークを介して情報交換を行う次世代型ドシエ・アクセス・システムも、三極特許庁の協力によって開発が進められてきました。この次世代型ドシエ・アクセス・システムにおいては、三極間の専用ネットワークを介して他庁の電子包袋情報を取得し、受け手側のユーザー・インターフェースは受け手側の庁

21) 本プロジェクトの実施の経緯については、前掲の岡田さんの記事をご参照ください。

22) 三極会合の結果概要は、下記特許庁ホームページをご参照ください。http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/3kyoku_alexandria.htm

で自由に構築することができる点に特徴があります。JPOでは、通称FODASと呼ばれるシステムが2006年3月に本格稼働し、USPTO及びEPOの審査経過書類を容易に入手することが可能になりました。FODASは、審査官が通常利用しているシステムと連携しているため、Public-PAIRやepolineといった各庁がウェブベースで提供しているシステムと比べ、審査官にとっての利便性が著しく向上しています。三極特許庁は、お互いの利用状況などの情報を交換し、さらなるシステムの改善に向けて引き続き協力することについても合意しています²³⁾。

4. 特許審査ハイウェイ

(1) 特許審査ハイウェイ構想の概要

特許審査ハイウェイは、サーチ結果の相互利用プロジェクトによって得られた知見に基づき、三極特許庁間のサーチ・審査結果の相互利用の促進を目指して提案された構想です。具体的には、第1庁での特許可能であるという判断を受けた出願が、第1庁での審査結果を基に、他国で早期に権利化できる仕組みを構築するというものです。出願人に対して第2庁で簡易な手続で早期に審査を受ける枠組みを提供すると共に、各庁に対しては次のような利益を期待するものです。まず、相互利用プロジェクトにおいて示されたように、第1庁での審査結果を利用することで、ワークロードの軽減及び質の向上が図られること、さらに、審査請求制度を有する日本において日本の出願人が早期に審査請求をして第一庁であるJPOの審査結果を得ようとするインセンティブを与えることです。

特許審査ハイウェイ利用の条件として、第1庁で特許可能と判断されているクレームを有すること、第2庁のクレームが第1庁の特許可能クレームと十分に対応していること、が挙げられているのは、ワークロード軽減の観点に関して、非常に重要な意味を持つと考えられます。

まず、他庁で審査を受けたクレームへの対応要件を課すことによって、他国でのサーチ結果等が、クレームが異なるために参考にもならない、という状況を回避することができます。もちろん、サーチ結果・審査結果の利

用度には、他庁のサーチの質、法制・審査基準の調和等の実体的な問題が様々に影響しますが、少なくともクレームが違うので見ても使えない、というような形式的な問題は、確実に解消されていることとなります。

さらに、第1庁で特許可能の判断が下されたクレームが第2庁における審査対象のスタート地点となることから、サーチ範囲も含め、より範囲が絞られた審査が可能になると考えられます。もちろん、実体審査の判断基準の相違、相互利用プロジェクトにおいても認識されているようなサーチ結果の相違が依然として各庁間で存在するため、現時点では他庁の結果を100%信頼できるところまで達してはいないでしょうが、このような条件を満たした出願が、他庁のサーチ・審査結果を最も利用しやすいものであることは間違いのないでしょう。

また、他国の行った審査手続きを、第2庁としてもう一度なぞる必要がないという利点もあります。例えば、第1庁において適切な引用文献を基に新規性・進歩性の拒絶理由が通知され、それを回避する補正がなされ特許されたとします。出願当初のクレームが両庁で同じであった場合、第2庁で特許審査ハイウェイを利用するためには、予め第1庁で特許されたクレームに補正しておく必要がありますので、第2庁での審査は、範囲が絞られた第1庁での特許クレームを対象として開始されることとなります。第1庁と同じ拒絶理由通知を行わなくて済む分（たとえ追加の拒絶理由が発見されるような場合でも）第2庁における最終結果までの期間、手続負担は減少するでしょう。この点は、庁と出願人の双方にとっての利点といえます。

(2) 日米特許審査ハイウェイ試行プログラムの開始

JPOが2004年の三極会合において提案した特許審査ハイウェイ構想は、その後三極の場で議論され構想の内容も具体化されてきました。この間、議論の進展は主に日米両庁の主導により行われ、2005年11月の三極長官会合では、日米間で先行して試行を行うことが提案されました。その後、試行の枠組みの詳細の検討を進め、2006年5月に東京で開催された三極専門家会合において、同年7月から日米間の試行プログラムを開始するこ

23) 第24回三極特許庁会合の結果概要（特許庁HP）など参照。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/3kyoku24_200611_tokyo.htm

とが正式に発表されました²⁴⁾。

2006年7月に日米両国特許庁において、特許審査ハイウェイ試行プログラムの利用の申出の受付が開始されました。同年11月の三極長官会合において各庁から報告されている²⁵⁾ように、すでに出願人から各庁への申出がなされ、いくつかの案件においてはすでに審査着手がなされています。

特許審査ハイウェイの枠組みの改善に向けた検討、他国特許庁のサーチ・審査結果の有効な手法の探求のためにも、少しでも多くの試行プログラムへの参加が期待されます。

なお、三極特許庁のうちEPOは、日米の試行状況を見定めた上で参加するかどうか検討するとの立場を表明しています。

(3) 他国への拡がり

韓国特許庁との間では、2005年の日韓特許庁長官会合において日韓間で特許審査ハイウェイを実現することに合意。韓国における政令改正、システム整備などの準備が整ったことを受け、2006年の長官会合において、2007年4月から日韓各庁で相互に他庁を基礎とする出願の特許審査ハイウェイの申出受付を開始することが決定されました。

さらに、英独、加豪など、欧州及びその他地域の主要特許庁とも、特許審査ハイウェイの実現を中心とするサーチ・審査結果の相互利用に関する協力について、議論を進めています。

5. 第24回三極特許庁会合の結果 ～三極におけるその他の取組～

2006年11月13～17日に東京で開催された第24回三極特許庁会合では、ワークシェアリング・相互利用の促進に向けた多くのプロジェクトで、進展が見られました。さらに、ワークシェアリングに関する新たな提案もなされてい

ます。(各プロジェクトの現状については、2006年11月の三極特許庁会合の結果概要²⁶⁾をご参照ください。)

(1) 相互利用・ワークシェアリングに関する検討中のプロジェクト

相互利用の促進及びワークシェアリングに関して、三極の場で現在議論しているプロジェクトの中から主要なものを、簡単に紹介したいと思います。

新ルート提案

新ルート利用の宣言を第1庁に提出することで、自国への国内出願で他の加盟国にも出願したとみなすと共に、第1国でサーチ・審査結果を入手した後、出願人が第2庁で実際に審査手続に入るべきかを検討する時間的猶予(優先日から30月まで)を与えるものです。これにより、第2庁が第1庁の審査結果を利用できるタイムフレームを制度化することができます。

第2庁での審査着手に先立って第1庁の審査結果を得られるような枠組みを作ることを目標としている点で特許審査ハイウェイと同じですが、その実現方法が異なるものです。すなわち、特許審査ハイウェイが運用レベルの早期審査を利用して、インセンティブを与えることで出願人に自発的に第一庁で早期に審査結果を得るよう促進するものであるのに対して、新ルートは、第一庁と第二庁の審査の順番を法定化するというものです。

早期審査という各庁の運用レベルの修正で実現可能な特許審査ハイウェイと異なり、各国の法制の改変が必要となることからより実現性は困難ですが、現在、何らかの形で試行を行ってその有用性を評価できないか、検討が進められています。

トライウェイ提案

USPTOが、質の向上を望むユーザーの強い要望によるものとして提案している構想で、出願人の選択により、三極特許庁でほぼ同時にサーチすることにより、各庁が

24) 三極専門家会合の結果概要 : http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/3kyoku24_200611_tokyo.htm

日米特許審査ハイウェイ試行プログラム開始のプレスリリース :

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/3kyoku24_200611_tokyo.htm

25) 第24回三極特許庁会合の結果概要 : http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/3kyoku24_200611_tokyo.htm

26) http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/3kyoku24_200611_tokyo.htm

お互いの得意分野の言語の文献のサーチを補完し合うことを狙いとするものです。

三極特許庁のサーチ結果を合わせることで、より質の高いサーチ結果が得られるのは当然ですが、重複によりトータルとしてのワークロードが増大することが懸念されます。現在、各庁のワークロードを低減しつつ、本提案の利点を得ることができるような形で試行が可能かどうか、三極間での検討が進められています。

(2) 相互利用の最大化に向けた作業部会の設立

三極特許庁では、これまで相互利用の拡大へ向けて様々なプロジェクトを進めてきましたが、今後さらにこれを推し進め、最終的に他庁の審査結果に最大限の信頼性を与えることができるようにするために、解決すべき課題の特定、解決方法の探究を総括的に行う作業部会を設立することに合意しました。

活動内容の詳細は今後定められていくこととされていますが、この作業部会が三極間の相互利用の拡大に向けての強い促進剤となることが期待されます。

(3) USPTOによる新提案

本会合の場において、USPTOから今後三極で議論していきたい新提案として、第2庁は第1庁の審査結果を必ず待って審査着手を行うようにするという構想が発表されました。第2庁で着手されるかどうかは、出願人の申出等の手続に一切よらない自動的なものとされています。

先述の第1庁主義の考え方を最大限まで推し進めたアイデアと言えるかと思います。まだ三極における実質的な議論は始まっていませんが、USPTOが現在抱えている急激な滞貨増という問題への危機意識が、強く感じられるところです。

(4) その他のプロジェクトについて

相互利用促進に向けて各技術分野・実務レベルにおける検証の場ともいえる国際審査官協議、サーチ効率の向上、サーチ結果の調和のベースとなる分類調和プロジェクトについては、本長官会合において、各プロジェクトの重要性が再認識されると共に、今後さらに推進していくべきことが確認されました。現在多くの審査官がこれ

らのプロジェクトに関与していますが、これらのプロジェクトを着実に進めていくと共に、各分野における成果をより組織的な成果としていくことが、将来的な相互利用の最大化に向けて必要となると考えられます。

5. おわりに

ドシエ・アクセス・システムの構築及び特許審査ハイウェイの開始は、これまで三極特許庁が相互利用の促進に向けて行ってきた検討の成果である一方で、相互利用の最大化に向けた取組のスタート地点であるとも言えるのではないかと思います。自庁の審査結果が全て他庁に見える状態が実現し、特に特許審査ハイウェイにおいては特許という最終結果がそのまま評価にさらされることから、今後ますます各特許庁間のサーチの質、審査の質のばらつきの問題が顕在化してくる考えられます。このような問題の解決に向け、制度のみならず審査実務レベルにおいても、調和に向けた三極特許庁の取組が今後ますます重要性を増してくるのではないのでしょうか。

2006年版の特許行政年次報告書では、初めて日米欧三極特許庁に韓国と中国を加えた五極特許庁における出願動向の国際比較が掲載されました。ここからも明らかなように、近年の韓国・中国における出願の増加及び韓国・中国発の国際的出願の増加、それに伴う各国特許庁の重要性の向上には、目を見張るものがあります。東アジアの各国が急速にその存在感を増大させている中、将来的にも日本国特許庁が国際的なリーダーとして活躍してゆくためには、世界各国の特許庁間の協力の議論をリードし続けると共に、日本国特許庁が第一義的に責任を有する第1国出願に関して、的確な審査結果をタイムリーに発信してゆくことが必須となるのではないかと感じています。

profile

杉山 輝和 (すぎやま てるかず)

平成8年4月 特許庁入庁
特許審査第一部審査官(光デバイス)、調整課審査基準室、フランクリン・ピアース・ロー・センター留学を経て、平成17年7月より現職。